

**Informes  
en profunditat**

**60**

# Marques i Noms Comercials

## Índex

- 01** Definicions, objecte i durada de la Marca i del Nom Comercial
- 02** Drets i obligacions de la persona titular
- 03** Procés de registre i recomanacions
- 04** Protegint la marca arreu del món
- 05** Altres elements de protecció
- 06** Conclusions
- 07** Més informació

# 01. Definicions, objecte i durada de la Marca i del Nom Comercial

Una marca és un títol que concedeix el dret exclusiu d'utilitzar un signe per a la identificació d'un producte o un servei en el mercat.

Poden ser marques les paraules o combinacions de paraules, imatges, figures, símbols, gràfics, lletres, xifres, formes tridimensionals -embolcalls, envasos, formes del producte o llur representació-.

Un nom comercial és un títol que concedeix el dret exclusiu d'utilitzar un signe o denominació com a identificador d'una empresa en el mercat. Els noms comercials, com a títols de propietat industrial que són, són independents dels noms de les societats inscrites en els registres mercantils pertinents.

Les marques i els noms comercials, que reben el nom conjunt de signes distintius d'un negoci o producte, estan regulats per la *Llei 17/2001*, de 7 de desembre.

La durada de la protecció conferida als signes distintius és de deu anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i pot ser renovada indefinidament. Per al manteniment en vigor dels signes distintius cal pagar les taxes corresponents. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques - OEPM- avisarà la persona titular del venciment d'aquest termini amb antelació suficient.

A l'hora de seleccionar una marca o nom comercial, la persona empresària ha de tenir en compte la utilitat d'aquest element comercial. Cal tenir en compte que es tracta d'una de les eines més potents de màrqueting i que el seu objectiu és el de fixar-se en la ment dels clients potencials dels productes i serveis de l'empresa en qüestió. Per tant, la marca o nom comercial que s'esculli ha de ser:

- **Eufònica:** han de descartar-se les denominacions difícilment pronunciables, malsonants o estèticament desagradables.
- **Fàcilment memoritzable:** d'aquesta qualitat depèn en gran mesura el seu èxit comercial.

## 02. Drets i obligacions de la persona titular

La marca i el nom comercial confereixen a la persona titular el dret a la seva utilització exclusiva en el tràfic econòmic, i a l'exercici de totes les accions necessàries perquè aquest dret sigui efectiu.

### Drets

---

- Usar-los en exclusiva en el tràfic econòmic,
- Cedir o llicenciar aquest dret,
- Impedir que tercers no autoritzats utilitzin una marca o signe idèntic o similar per a productes o serveis de la mateixa naturalesa que els que s'han protegit,
- Possibilitat d'impedir que s'inscriguin a l'OEPM signes iguals o similars al ja registrat,
- Sol·licitar davant els tribunals la nul·litat d'altres marques posteriors que puguin generar confusió amb la ja registrada.

### Obligacions

---

Usar la marca i/o el nom comercial, de forma efectiva i real, per als productes o serveis per als quals han estat registrats,

Necessitat de renovar-los cada deu anys per a seguir gaudint de la protecció,

La persona titular de la marca i/o el nom comercial estarà obligada, en el termini de 5 anys des de la data de publicació de la concessió, a fer ús efectiu i real en territori espanyol dels signes distintius registrats.

## 03. Procés de registre i recomanacions

Abans de registrar un signe distintiu -marca o nom comercial- ens hem d'assegurar:

- Que complim els requisits de validesa de la marca i que no incorrem en alguna de les prohibicions per registrar-lo.
- Que no ha estat inscrit amb anterioritat. Si el signe és textual, és a dir, que no conté imatges, podem fer aquesta gestió a través del localitzador de marques del web de l'OEMP, <http://www.oepm.es>. Si, com a resultat de la recerca, es troba un registre anterior de denominació idèntica a la que pretenem inscriure i aquesta està destinada a distingir productes o serveis de la mateixa classe<sup>1</sup> que els nostres, cal tenir present que, si el titular de la denominació més antiga s'oposa a la nostra sol·licitud, haurèm perdut temps i diners, perquè ens serà denegada. Si feta la recerca, no localitzem un signe idèntic, és recomanable encarregar una recerca de sol·licituds o de drets anteriors per semblança fonètica, ja que el localitzador de marques no realitza aquest tipus de cerques i els titulars de signes anteriors semblants al nostre poden oposar-se a la sol·licitud. Aquest servei de l'OEMP és presencial i de pagament.

Fet això, ja podem gestionar el registre presentant, personalment o a través d'un agent de la propietat industrial, una sol·licitud davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques -OEPM- o davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on la persona sol·licitant tingui el seu domicili o un establiment industrial o comercial seriós i efectiu, o bé on la persona representant designada per la persona sol·licitant tingui el seu domicili o una sucursal seriosa i efectiva. Hi ha ciutats on es pot fer el registre d'entrada a l'Oficina de Gestió Empresarial -OGE- de la Generalitat de Catalunya <http://www.gencat.cat/oge/>. Aquest òrgan autonòmic remetrà la documentació presentada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, qui de fet serà la que tramitarà la marca.

Pot fer la sol·licitud qualsevol persona física o jurídica que actuï directament o a través d'un agent de la propietat industrial o un representant degudament autoritzats. Les persones que no siguin residents en un estat membre de la Unió Europea hauran d'actuar, sempre, mitjançant agent de la propietat industrial. I les residents en un estat de la Unió Europea que actuïn en nom propi hauran de designar un domicili a l'Estat espanyol per a rebre les notificacions relacionades amb el signe distintiu sol·licitat.

L'agent de la propietat industrial -<http://www.coapi.org>-, a canvi d'uns honoraris, ofereix els seus serveis per a assessorar, assistir o representar la persona sol·licitant en la tramitació de les marques o noms comercials i en la defensa i conservació dels drets que se'n derivin.

---

<sup>1</sup> Són 45 classes de productes i serveis establertes per la Classificació de Niça i que podeu consultar a <http://www.omp.ad/catala/marques/nice.htm>

A la sol·licitud presentada se li atorga dia, hora i minut de presentació i un número que identifica l'expedient i que no serà modificat en tot el procés. Les dades mínimes que ha de recollir la sol·licitud per tal d'obtenir una data de presentació són:

- Declaració conforme se sol·licita una marca.
- Identificació i signatura de la persona sol·licitant.
- La denominació de la marca o un disseny de la mateixa si aquesta fos gràfica o mixta.
- Els productes o serveis als quals s'aplicarà la marca.

Aquesta informació mínima haurà de complimentar-se en impresos oficials disponibles a les oficines de tramitació i que es poden descarregar del web de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, prèvia obtenció del corresponent certificat de signatura digital a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:

- Justificant de pagament de la preceptiva taxa.
- Autorització a la persona representant en el supòsit que se n'hagi designada alguna.

Un cop lliurada la documentació per part de la persona sol·licitant, l'organisme competent –allà on sigui possible l'OGE- examinarà si aquesta conté les dades mínimes per obtenir una data de presentació; si s'ha presentat en els formularis corresponents i aquests han estat degudament complimentats; i si el sol·licitant està legitimat per a ser titular d'una marca espanyola.

Si de l'examen de forma assenyalat, l'òrgan competent no n'observés cap defecte o aquest hagués estat corregit per la persona sol·licitant després de la corresponent notificació, la sol·licitud serà enviada a l'OEPM.

Superat l'examen de forma, l'OEPM controlarà si la sol·licitud presentada és contrària a l'ordre públic o als bons costums. Si s'observés algun defecte de litud, ho comunicarà al sol·licitant perquè en el termini d'un mes faci les al·legacions pertinents.

Si se supera l'examen de litud, l'OEPM comprovarà si pot afectar els drets de titulars registrals de marques, noms comercials o rètols d'establiment ja registrats o sol·licitats amb anterioritat i els comunicarà la publicació de la sol·licitud per si volen oposar-se al seu registre.

Fet això, la sol·licitud serà publicada al Boletín Oficial de la Propiedad Industrial -B.O.P.I.-, <http://www.oepm.es/bopi/>, durant un parell de mesos, perquè tota persona que se senti perjudicada pugui presentar escrit d'oposició a la concessió de la marca sol·licitada.

Passat el termini de presentació d'oposicions s'examina la sol·licitud per comprovar si incideix en alguna de les prohibicions absolutes que n'invalidin el registre i si consisteix en el nom, cognoms, pseudònim, imatge o qualsevol altre signe que, per a la generalitat del públic, identifiqui una persona diferent a la del sol·licitant.

En cas que hi hagi hagut oposició o s'hagi incorregut en alguna de les prohibicions esmentades, se suspèn la tramitació, es fa pública aquesta suspensió al B.O.P.I. i se'n notifiquen les causes al sol·licitant perquè formuli les al·legacions i aporti els documents que consideri convenients durant un mes comptat des de la citada publicació. El sol·licitant pot modificar la marca en el sentit de limitar els productes o serveis acollits en ella o de suprimir del conjunt l'element causant de l'oposició, sempre que no alteri substancialment la marca sol·licitada.

Si la marca sol·licitada no incorre en cap prohibició i contra ella no s'han presentat oposicions, l'OEPM procedeix a la seva concessió. Passat el termini fixat en el paràgraf anterior, hagi o no hagi respost el sol·licitant, es concedirà o denegarà totalment o parcialment el registre.

Aquesta resolució, que es comunicarà al sol·licitant, pot ser recorreguda, amb caràcter previ i obligatori a la via judicial, en el termini d'un mes des de la seva publicació al B.O.P.I.

Si la marca fos concedida, el seu titular haurà de retirar el corresponent títol de registre i no haurà de pagar cap més taxa fins a la renovació.

L'OEPM ha de resoldre la sol·licitud en:

- 12 mesos, si no hi ha cap suspens ni es presenten oposicions.
- 20 mesos, en cas contrari.

La marca es concedeix per un període de deu anys a comptar des de la data de la sol·licitud i pot renovar-se indefinidament per períodes successius de deu anys.

La protecció obtinguda amb el registre inclou tot el territori de l'Estat.

Per mantenir en vigor el registre de la marca, el titular ha de complir dues obligacions:

- Sol·licitar la renovació cada deu anys, abonant la taxa de renovació.
- Utilitzar la marca.

## 04. Protegint la marca arreu del món

La protecció de la marca fora del territori de l'Estat es pot obtenir seguint tres vies:

- **Directament**, dipositant les corresponents sol·licituds de tramitació en cadascun dels estats o regions on es vol tenir registrada la marca. Es pot trobar una llista d'organismes de tramitació a: <http://www.oepm.es>.
- Registrant una **Marca Internacional** a través del Sistema de Madrid que funciona sota l'Acord de Madrid -1891- i el Protocol de Madrid -1989- i que és administrat per l'International Bureau de l'Organització Mundial de Propietat Intel·lectual -WIPO- amb seu a Ginebra -Suïssa-.
- Aquest sistema permet obtenir protecció en aquells dels 80 territoris membres de la Unió de Madrid que se sol·licitin, però dipositant un únic document a l'oficina estatal o regional on s'ha sol·licitat prèviament una marca de cobertura local. En el cas dels negocis amb seu a l'Estat espanyol, davant de l'OEPM. Aquest registre té els mateixos efectes que tindria si es presentés en cadascun dels estats o regions concrets, essent potestat de les oficines finals la concessió o denegació de la protecció en el seu territori. La durada d'aquest registre és de 10 anys renovables indefinidament.
- Registrant una **Marca Comunitària**: aquest sistema atorga una protecció uniforme en tot el territori de la Unió Europea, mitjançant un procediment de registre únic. La durada d'aquest registre és de 10 anys renovables indefinidament.

Cadascun dels tres tipus de marca confereix un nivell de protecció que s'adapta a les necessitats específiques de cada activitat econòmica. Així, la marca estatal atorga una protecció limitada al mercat local on es fa el registre. La marca comunitària gaudeix de protecció en el conjunt del mercat de la Unió Europea. I la marca internacional respon, en particular, a les necessitats dels que volen obtenir protecció en diversos territoris d'arreu del món.

Els tres sistemes de marca no són excloents: El sistema estatal espanyol, per exemple, s'enllaça amb el sistema internacional i amb el comunitari a través de "passarel·les" que permeten a les empreses elaborar una estratègia coordinada de protecció de les seves marques.

En aquests moments, s'és a l'espera de la propera creació d'una "passarel·la" entre el sistema comunitari i l'internacional. Aquesta passarel·la serà vigent quan la Comunitat Europea s'adhereixi al Protocol de Madrid.



## 05. Altres elements de protecció

Fins ara hem vist com les marques protegeixen la imatge de productes i serveis i com els noms comercials identifiquen la imatge d'una empresa i la distingeixen de la resta d'empreses existents. Donarem, però, un repàs general a d'altres sistemes de protecció:

- Les **Denominacions Socials** són concedides pel Registre Mercantil -<http://www.rmc.es>- i tenen la funció d'identificar societàriament l'empresa en les seves transaccions mercantils, atribuint-li d'aquesta manera els drets i obligacions que estableix la legislació.
- El **Nom de Domini** és l'adreça que identifica una empresa, organització, associació o persona a Internet i que permet l'accés dels usuaris o clients a l'espai on aquesta presenta la seva informació, els seus productes i/o els serveis. Recomanem la lectura de l'informe sobre dominis per aprofundir en aquest tema.
- La **Patent** és un títol de propietat industrial que atorga l'Estat a la persona autora d'una invenció registrada, reconeixent-li d'aquesta manera el dret d'explotació en exclusiva d'aquesta invenció i impedit-ne la fabricació, comercialització o utilització per part d'una tercera persona sense el consentiment de la persona titular de la patent. Val a dir que el registre d'una patent posa a disposició del públic la invenció corresponent per tal que d'altres la coneguin i puguin millorar-la, afavorint d'aquesta manera el desenvolupament tecnològic.
- Els **Models d'Utilitat**, també anomenats patents menors, protegeixen invencions caracteritzades més per la seva "utilitat" i "practicitat" que pel "grau d'inventiva esmerçat" -cas de les patents- o per llur "estètica" -cas dels dissenys industrials-.
- El **Disseny Industrial** atorga, a la persona titular, un dret exclusiu -a utilitzar-lo i a prohibir-ne la utilització per tercers sense el seu consentiment-, sobre l'aparença de la totalitat o una part d'un producte. La protecció inclou les característiques de línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte en si o de la seva ornamentació.
- Els **Drets d'Autor** són els drets derivats de l'autoria d'una obra i serveixen per reconèixer públicament aquesta autoria mitjançant la percepció d'uns drets de compensació pel seu ús o difusió. Recomanem la lectura de l'informe sobre Propietat Intel·lectual per aprofundir en aquesta temàtica.

- Els **Rètols d'Establiment** són una figura extingida en l'ordenament jurídic espanyol, però han complert una important funció en la identificació dels locals on es desenvolupa activitat comercial, industrial o de serveis. La Llei 7/2001, de 7 de desembre, de marques suprimeix el caràcter registral dels rètols d'establiments, deixant la protecció d'aquesta modalitat de propietat industrial a les normes comuns de competència deslleial. La protecció abans atorgada pels rètols d'establiment podrà fer-se valdre a través del registre d'una marca o nom comercial, podent conviure en diferents àmbits territorials si no existís oposició de tercers, com a conseqüència del procediment abans esmentat.

## 06. Conclusions

- Una **Marca** és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'un signe per a la identificació d'un producte o un servei en el mercat.
- Un **Nom Comercial** és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol signe o denominació com a identificador d'una empresa en el mercat.
- La persona empresària ha de tenir en compte la utilitat d'aquest element comercial. Es tracta d'una de les eines més potents de màrqueting i que té l'objectiu de fixar-se en la ment dels clients potencials dels productes i serveis de l'empresa en qüestió. Per tant, la marca o nom comercial que s'esculli ha de ser eufònica i fàcilment memoritzable.
- La seva tramitació es pot iniciar a través de l'Oficina de Gestió Empresarial i dura un màxim de 20 mesos.
- L'òrgan públic que gestiona les Marques i els Noms Comercials és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques -OEPM-.
- Existeixen sistemes de protecció internacional que gestionen l'Organització Mundial de Propietat Intel·lectual -WIPO- i l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior -OAMI-.
- Les Denominacions Socials, els Noms de Domini, les Patents, els Models d'Utilitat, els Dissenys Industrials i els Drets d'Autor són altres títols de protecció i distinció al servei de persones físiques i jurídiques.
- Els Rètols d'Establiment són una figura extingida en l'ordenament jurídic espanyol, la protecció dels quals resta en l'àmbit de les normes comuns de competència deslleial i al registre d'una marca o nom comercial, un registre que no invalida la convivència del rètol en diferents àmbits territorials.

## 07. Més informació

- Telèfon d'atenció a l'usuari de l'OEPM: **902 157 530**
- Correu electrònic d'atenció a l'usuari de l'OEPM:  
[informacion@oepm.es](mailto:informacion@oepm.es)
- Oficina de Gestió Empresarial -OGE-:  
<http://www.gencat.cat/oge>
- Oficina Espanyola de Patents i Marques -OEPM-:  
<http://www.oepm.es>
- WIPO: "Sistema de Madrid per al registre internacional de marques":  
<http://www.wipo.int/madrid/es/>
- OAMI - en línia: "La marca comunitària":  
<http://oami.europa.eu/es/mark/>
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: legislació de marques:  
[http://217.116.15.226/xml/disposiciones/min/navegar-categorias.xml?id\\_categoria=1353&desde=min](http://217.116.15.226/xml/disposiciones/min/navegar-categorias.xml?id_categoria=1353&desde=min)

Elaborat per l'Equip de Barcelonanetactiva a partir de les següents fonts d'informació:

- Oficina Española de Patentes y Marcas -2006- "Com podem protegir les nostres marques i les nostres invencions": <http://www.oepm.es>
- Iturnet -2006- "Guía Breve sobre Patentes y Marcas":  
[http://www.iturnet.es/guia\\_patentes\\_marcas](http://www.iturnet.es/guia_patentes_marcas)
- Llei 7/2001, de 7 de desembre, de marques:  
[http://217.116.15.226/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id\\_disposicion=46090&desde=min](http://217.116.15.226/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=46090&desde=min)

© Barcelona Activa SAU SPM, 1998-2011 - Darrera actualització: 28/02/2011

Tot i que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.